# ACCORDS INDUSTRIELS

Québec

85-6688/

# LES ACCORDS INDUSTRIELS

Gouvernement du Québec
**Ministère du Commerce extérieur**

Publié par la Direction des communications du ministère
du Commerce extérieur

Copyright © 1983. Ministère du Commerce extérieur.
On doit faire mention de la source pour toute utilisation ou reproduction.

Dépôt légal, 4e trimestre 1984
Bibliothèque nationale du Québec

ISBN-2-550-11439-6

# TABLE DES MATIÈRES


5 **Introduction**

**Chapitre 1**

9 **Vue d'ensemble de l'accord industriel**

**Chapitre 2**

13 **Aspects financiers, commerciaux et économiques des accords industriels**

15 1. Du point de vue du concédant ou vendeur

18 2. Du point de vue du licencié ou acheteur

22 3. Les échanges de licences ou de techniques

24 4. Coûts et autres modalités d'un accord industriel

28 5. La licence obligatoire

**Chapitre 3**

31 **Aspects juridiques des contrats**

**Chapitre 4**

43 **Le ministère du Commerce extérieur**

# INTRODUCTION

Comment expliquer que la recherche et la mise au point de produits nouveaux soient, malgré quelques progrès notables, négligées par la plupart des compagnies? Pourquoi les décisions sont-elles laissées au hasard alors qu'elles devraient au contraire s'inscrire dans le cadre d'une planification rigoureuse?

On peut énumérer quelques facteurs qui contribuent à expliquer cet état de choses:

- certaines entreprises sont trop petites pour investir temps et argent dans des activités de recherche dont les résultats sont incertains;
- les dirigeants d'entreprise sont souvent trop absorbés par la routine quotidienne pour se préoccuper de l'avenir de la compagnie;
- ils sont souvent trop facilement satisfaits de la qualité de leurs produits et de la situation du marché.

Mais il ne faut pas oublier que tout produit tombe un jour en désuétude et que toute industrie de pointe peut se retrouver, si elle n'y prend garde, industrie du passé.

Ce processus, qui a fait l'objet de nombreux écrits durant les trente dernières années, touche autant les petites et moyennes entreprises (P.M.E.) que les grandes. Les conséquences sont cependant fort différentes pour les unes et pour les autres.

Les grandes entreprises, grâce à des ressources humaines et financières plus importantes, peuvent supporter plus facilement les changements technologiques qui rendent leurs produits désuets, soit en adaptant leurs propres techniques à la suite d'une recherche intensive, soit en abandonnant ce secteur d'activité si aucune solution économiquement rentable ne peut être trouvée, soit, enfin, en acquérant une licence de fabrication de cette nouvelle technologie. Elles ont presque toujours le temps et les moyens de remédier à une telle situation.

Les P.M.E., par contre, dépendent souvent de quelques produits et ne peuvent ni se permettre d'effectuer de la recherche intensive, ni d'abandonner un ou plusieurs produits rendus désuets par une innovation technologique. Elles sont donc particulièrement vulnérables aux changements techniques, d'autant plus qu'elles n'ont guère le temps et les moyens de s'y adapter.

Un des outils privilégiés dont les entreprises disposent pour éviter ce sort est le processus du transfert international de technologie.

Dans le passé, de tels transferts ne s'effectuaient qu'à l'intérieur d'entreprises possédant des intérêts dans plusieurs pays. Mais le développement rapide des relations commerciales internationales et des moyens de communications a permis de faciliter ces transferts ou d'oublier les contraintes traditionnelles. L'accès à cette information est désormais rendu possible pour toute compagnie, quelle que soit sa taille, par la cession de brevet, la concession de licence, le franchisage, à condition de posséder une direction soucieuse de préparer l'avenir et prête à sortir des sentiers battus.

Nous n'étudierons ici que l'accord industriel, sans aborder le contrat de licence de marque[1], la cession de brevet[2], le franchisage[3] ou la sous-traitance[4].

## QUELQUES DÉFINITIONS

**Brevet**

C'est un titre délivré par l'État et qui confère à son titulaire une sorte de monopole d'exploitation lui permettant d'interdire la fabrication, la vente et même l'usage d'une invention, et ce, pour une période d'une durée limitée. Le brevet se concrétise par un titre de propriété industrielle qui couvre l'invention et est délivré à son propriétaire.

**Marques**

Il s'agit d'un nom ou d'un signe distinctif permettant de différencier un produit (ou un service) d'autres produits (ou services) semblables. Pour assurer une plus grande protection, il est préférable d'enregistrer une marque au Bureau des marques à Hull, en prenant soin de se renseigner sur celles déjà déposées et celles d'usage courant.

**Breveté ou titulaire d'un brevet**

C'est la personne physique ou morale jouissant des avantages conférés par un brevet d'invention.

1. Un tel contrat couvrant le transfert d'une marque de commerce est souvent inclus dans la négociation d'un accord industriel, ce qui peut en majorer le coût.
2. Il s'agit d'un acte de vente (assez rare) où le droit de propriété du breveté est entièrement cédé.
3. Le franchisage, qui concerne le transfert de méthodes de commercialisation, est souvent basé sur la notoriété d'une marque.
4. Il s'agit d'un simple contrat de service par lequel un sous-traitant s'engage à fabriquer des biens d'équipement d'après un devis; il ne faut pas confondre la sous-traitance et l'accord industriel.

**Cession d'un brevet d'invention (ou d'une marque)**

C'est le transfert à un tiers, gratuitement ou contre paiement, de la propriété d'un brevet et de ses applications (ou du droit à une marque). Un tel transfert est généralement définitif.

**Concession de licence**

C'est un contrat par lequel le titulaire d'un droit (brevet ou marque de commerce) loue ce droit à un tiers moyennant certaines conditions. La licence peut être totale ou partielle, exclusive ou non exclusive, accompagnée ou non de connaissances techniques.

**Concédant ou vendeur**

C'est le titulaire d'un brevet, d'une marque, d'une technique de franchisage, d'un certain savoir-faire (*know-how*), par exemple d'un procédé de fabrication non breveté mais gardé secret par son détenteur, et qui le concède ou le vend par contrat à un tiers (licencié ou acheteur).

**Licencié ou acheteur**

C'est la personne physique ou morale qui se fait accorder une licence (totale ou partielle) couvrant un brevet, une marque, un procédé de fabrication secret ou un certain savoir-faire.

**Licence de marque**

C'est un contrat de location par lequel le titulaire d'une marque autorise un tiers à l'utiliser.

**Rémunération**

Il s'agit d'une somme d'argent versée au concédant par celui qui acquiert un brevet ou un certain savoir-faire. Elle peut se faire sous différentes formes.

**Franchisage**

C'est la concession de techniques ou méthodes de commercialisation (ou de gestion) relatives à un produit ou à un service particulier et qui permet d'en faire la meilleure exploitation possible.

**Savoir-faire (*know-how*)**

C'est l'ensemble des connaissances techniques se rapportant à un procédé de fabrication ou à un produit (breveté ou non).

CHAPITRE

# 1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ACCORD INDUSTRIEL

Si la technique de l'accord industriel est connue depuis fort longtemps, ce n'est qu'au début des années 50 qu'elle a commencé à être considérée par les compagnies comme une véritable méthode d'exploitation des marchés étrangers au même titre que l'exportation (mais avec un pouvoir de pénétration supérieur) ou que l'investissement direct (mais à coût moindre).

Bien qu'elle ait connu un développement rapide au cours des années 60, cette voie n'était pas, il y a encore quelques années, pleinement exploitée par les compagnies. En effet, une étude du Conference Board, réalisée en 1969 auprès de 118 entreprises américaines, a démontré que l'accord industriel ne constituait qu'un outil de travail secondaire. On y avait recours surtout pour accroître ses profits ou encore pour faire bénéficier les filiales ou les sociétés associées d'une nouvelle technologie.

Depuis cette étude, la situation a sensiblement évolué: les compagnies ont pris conscience de l'importance du développement de nouveaux produits, car les produits traditionnels deviennent de plus en plus rapidement désuets. C'est ainsi que plus de 50% des produits actuellement sur le marché n'existaient pas il y a dix ans; cette tendance va d'ailleurs en s'accentuant. C'est pourquoi on assiste de plus en plus, au Québec comme ailleurs, à la création d'une direction des produits nouveaux au sein d'entreprises d'une certaine taille. Ses fonctions consistent à étudier les possibilités de fabrication sous licence ou d'achat de techniques et à élaborer un processus de diversification de la production.

La concession de licence porte donc généralement sur des inventions brevetées ou sur des marques enregistrées mais, depuis quelques années, on assiste à des accords sur du savoir-faire ou sur des innovations non brevetables ou secrètes.

Le contrat qui concrétise ce genre d'accord est souvent accompagné d'autres modalités, par exemple:

- l'exportation de matières premières ou d'équipement;
- la création d'une nouvelle compagnie, où le concédant apporte la technologie, le licencié, la connaissance du marché et où les deux partenaires engagent des capitaux;
- l'échange de savoir-faire sur d'autres produits ou procédés;
- l'usage par le licencié de marques de commerce déjà associées au brevet.

Les négociations préalables à la conclusion d'un tel accord sont assez longues. Les partenaires étant généralement établis dans des pays différents, certaines difficultés surgissent à cause des différences

de langues, de mentalités et de systèmes de valeurs. Le délai peut donc être variable, mais il y a rarement une période de moins de douze mois entre le début des pourparlers et la signature du contrat. Il faut de plus prévoir six mois supplémentaires afin de permettre au licencié ou à l'acheteur de lancer le produit. La conclusion d'un contrat ne peut donc pas être considérée comme une solution à court terme pour une compagnie en difficulté; seule une bonne planification permet d'en profiter pleinement.

Les négociations peuvent se faire soit par correspondance écrite, soit par l'intermédiaire de spécialistes, soit par contacts personnels.

Les relations écrites sont les moins efficaces: elles ne permettent pas un véritable dialogue et elles sont longues, fastidieuses et sujettes à erreurs ou omissions.

Le concédant a donc avantage à offrir son produit en utilisant les services d'un intermédiaire, par exemple d'un conseiller du ministère du Commerce extérieur du Québec. Le travail de recherche de ce dernier est préliminaire et favorise la rencontre des partenaires, ce qui constitue le meilleur gage de succès des négociations.

L'industriel québécois qui s'intéresse à la conclusion d'un accord industriel doit avant tout s'assurer que les conditions suivantes sont remplies. Il faut que les deux partenaires:

- aient une compétence technique semblable ou, du moins, que le licencié ou acheteur puisse acquérir la compétence nécessaire après la signature de l'accord;
- aient des objectifs similaires quant au développement de leurs entreprises;
- aient une bonne connaissance de leurs ressources et de leurs marchés;
- réussissent à établir des relations fondées sur une confiance mutuelle;
- fassent, au préalable, une étude des titres de propriété industrielle et de leur disponibilité sur le marché canadien.

Ces conditions ne sont toutefois pas suffisantes et d'autres éléments entrent en ligne de compte, comme nous le verrons dans le prochain chapitre.

CHAPITRE

# 2 ASPECTS FINANCIERS, COMMERCIAUX ET ÉCONOMIQUES DES ACCORDS INDUSTRIELS

Dans ce chapitre, nous étudierons les raisons d'ordre financier, commercial ou économique qui poussent une entreprise à concéder ou à conclure un accord industriel.

## 1. DU POINT DE VUE DU CONCÉDANT OU VENDEUR

**Motivations financières**

Le coût d'un programme de recherche industrielle, fondamentale ou appliquée est très élevé. Il est donc normal que la principale raison pour laquelle une société décide de concéder une licence ou de vendre une technique soit d'ordre financier: elle cherche à partager les coûts avec un partenaire.

Pour protéger efficacement une invention, si cette dernière est brevetable, une société doit déposer un brevet non seulement dans son pays d'origine mais également partout où sa découverte risque d'être copiée, ainsi que partout où elle désire l'exploiter ou la faire exploiter, c'est-à-dire dans une trentaine de pays au minimum. Le dépôt et le maintien de tous ces brevets impliquent des frais considérables. Or, la société ne peut pas étaler dans le temps les divers dépôts, car elle ne bénéficie, d'après la convention de Paris de 1884, que d'un délai dit de «priorité de 12 mois».

Ne pouvant donc pas se permettre d'exploiter seule le marché mondial, l'entreprise aura recours à l'accord industriel qui constitue ainsi un excellent moyen de rentabiliser les dépenses dans les pays où elle ne possède ni filiale, ni réseau de distribution.

Les transferts de technologie entre maison mère et filiale sont souvent assortis de modalités financières. Une telle rémunération représente un des aspects intéressants d'une implantation directe à l'étranger, d'autant plus que, malgré certaines limitations, la maison mère a beaucoup de latitude pour en fixer le montant et que les modalités de transfert sont très souples et peu limitatives, exception faite pour les pays d'Amérique latine. Le contrôle en est, en effet, assez difficile à faire puisque, en plus de la rémunération proprement dite, le contrat prévoit souvent des frais pour l'assistance technique, le déplacement de spécialistes, l'accès à de l'information supplémentaire, etc.

De plus, du fait de l'évolution de la technologie, un détenteur de brevet court aussi le danger de voir rapidement apparaître sur le marché un produit plus élaboré mis au point par un concurrent. Plutôt que de risquer une dévalorisation importante de son brevet, il préfère en concéder la licence, donc obtenir des redevances, quitte à ce que le

licencié devienne à son tour un concurrent. Cette éventualité est cependant moins dangereuse quand on sait que les accords de licence prévoient, en général, des échanges d'information (*know-how*) sur les produits ou les procédés concernés, les deux partenaires bénéficiant prioritairement des nouvelles applications découvertes. Enfin, si le concédant fait beaucoup de recherche, il risque même de rendre assez rapidement ses propres procédés désuets, d'où l'avantage d'amortir des investissements antérieurs en recherche et développement par la perception de redevances.

Un autre aspect intéressant de l'accord industriel est qu'il permet à une compagnie de contourner certaines restrictions gouvernementales interdisant ou entravant les investissements étrangers directs dans un marché prometteur. Le meilleur exemple est celui du Japon. Jusqu'en 1967, la seule façon de pénétrer ce marché était soit d'y exporter (difficile à cause des coûts très bas de la main-d'oeuvre locale et des barrières douanières), soit de conclure des accords avec des firmes japonaises. C'est cette dernière solution qui a été retenue dans la plupart des cas.

Plusieurs pays cherchent actuellement à assurer leur développement industriel en concluant de tels contrats. On pense notamment aux pays du bloc socialiste, où il est souvent difficile d'exporter: la signature d'accords semble un bon moyen d'y obtenir des revenus impossibles à envisager autrement.

Par ailleurs, l'accord industriel est moins sujet que les exportations aux inconvénients engendrés par la détérioration du système monétaire international. La rémunération est en général payée dans la devise choisie par le concédant et le contrat prévoit souvent un réajustement en cas de dévaluation importante.

Toutes ces raisons expliquent le succès de l'accord industriel, succès qui se manifeste de plusieurs façons: plusieurs compagnies possèdent maintenant d'importants «portefeuilles de brevets» et considèrent la licence de fabrication comme une source distincte de profits devant faire partie intégrante de leur stratégie globale. On assiste également dans la plupart des pays industrialisés à la création de nombreux cabinets-conseils spécialisés dans la recherche de partenaires industriels pouvant conclure des accords de cet ordre.

**Motivations commerciales**

En signant un accord industriel, le concédant espère obtenir des informations pertinentes sur le marché local et éviter ainsi tous les aléas d'une implantation, surtout s'il existe déjà des compagnies sem-

blables bien établies, susceptibles de voir d'un mauvais oeil l'arrivée d'un concurrent étranger. En profitant des réseaux de distribution et de la connaissance du marché du licencié, il augmente ses chances de faire accepter ses produits. Si les premiers résultats sont encourageants et si le marché s'avère soutenu, il arrive que le concédant et le licencié s'associent. Cette formule est choisie fréquemment car le licencié n'a pas toujours les ressources financières suffisantes pour développer des installations de production adéquates et pour satisfaire les besoins de la clientèle locale. Le concédant, pour sa part, minimise ses risques et peut envisager d'entreprendre une exploitation plus vaste du marché en question en y lançant d'autres produits.

Au Canada, il existe un avantage supplémentaire pour le concédant étranger. En effet, même si ce marché semble à première vue assez restreint, il peut constituer un excellent terrain d'essai pour ses produits qui pourront, le cas échéant, être exportés vers les États-Unis. Dans cette perspective, l'accord industriel sera très bénéfique non seulement pour la compagnie canadienne impliquée mais également pour l'économie du pays dans son ensemble.

En somme, ce genre d'accord permet de développer les ventes à l'étranger sans avoir à y investir beaucoup de capital et à y engager du personnel. Même la formation de personnel qualifié sera relativement facile car il existe au sein de la compagnie locale des ressources humaines adéquates.

**Motivations économiques**

Le détenteur d'un brevet peut décider d'accorder une licence parce que des frais de transport très élevés rendent ses produits non compétitifs sur les marchés étrangers (c'est surtout le cas des produits très lourds).

Il arrive aussi que des tarifs douaniers élevés ne permettent pas l'exportation du produit fini; le concédant peut cependant conserver le droit de fournir des pièces semi-finies et amortir ainsi certains investissements que le licencié ne pourrait rendre rentables (ex.: moules).

On pourrait mentionner bien d'autres raisons de caractère économique, politique ou institutionnel, par exemple: un manque de capital, une situation politique instable, des différences de spécialisations (systèmes de mesures), etc.

Enfin, rappelons que dans la plupart des pays, un brevet doit être exploité avant une date limite, en général, trois ans après son obtention, que ce soit par le propriétaire ou par un de ses licenciés, sinon le propriétaire pourrait être obligé d'accorder des licences à des tiers intéressés.

En résumé, l'accord industriel apparaît, du point de vue du concédant, comme une alternative heureuse à l'investissement direct, surtout lorsque le licencié se trouve dans un pays où l'environnement, le système de valeurs et les ressources humaines et les techniques sont notablement différents de ceux en vigueur dans son propre pays. Elle minimise considérablement les risques d'échec et n'entraîne que rarement des gros investissements en ressources humaines ou financières. De plus, le rendement financier peut être intéressant et, au niveau de l'échange de technologie nouvelle, très fructueux pour les deux parties.

## 2. DU POINT DE VUE DU LICENCIÉ OU ACHETEUR

Le principal intérêt d'un tel accord pour le licencié ou acheteur est qu'il lui donne accès à une technologie nouvelle ayant déjà fait l'objet d'applications industrielles à l'étranger. Il peut choisir des produits qui conviennent à ses installations de production ou à ses réseaux de distribution sans avoir à faire des déboursés importants au chapitre de la recherche.

Il peut aussi éviter la phase des essais puisque le concédant y a déjà procédé. Bien sûr, il devra souvent modifier certains détails du produit pour le rendre plus conforme aux goûts des consommateurs locaux, aux conditions climatiques, aux normes en vigueur, etc., mais l'innovation de base sur le plan du brevet ou du savoir-faire ne sera pas modifiée.

L'accord industriel est particulièrement avantageux pour les entreprises qui ont des moyens de production sous-utilisés ou inutilisés. Dans de tels cas, les frais fixes gonflent le prix de revient des produits, ce qui rend la firme non concurrentielle. Les coûts marginaux de la fabrication sous licence de nouveaux produits seront relativement faibles, ce qui permettra à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité financière et de réaliser des bénéfices additionnels.

L'acquisition d'une licence ou d'une technique permettra également à un entrepreneur d'envisager une diversification de sa production dans un domaine qu'il connaît peu mais où il a décelé des occasions d'affaires intéressantes. Il pourra ainsi s'attaquer en force à un concurrent déjà établi, étant assuré d'offrir un produit d'aussi bonne qualité.

L'acheteur canadien obtient souvent, en plus de la possibilité d'exploitation du brevet pour son pays, le droit d'exporter le produit vers le marché américain et même, dans certains cas, vers d'autres marchés au monde. Toutefois, les redevances sont alors plus élevées. Il arrive même que le concédant investisse un certain capital dans l'entreprise de l'acheteur ou dans une nouvelle compagnie créée en association. Mais l'acheteur risque alors de perdre le contrôle de sa propre compagnie, surtout si le concédant est une firme multinationale.

Pour éviter ce genre de problème, il vaut mieux mettre en relations des partenaires dont les ressources financières sont comparables. Tant que le concédant est un inventeur indépendant ou une compagnie de dimension moyenne, ce danger est presque inexistant. Mais, depuis quelques années, la plupart des brevets ayant des chances de succès commercial ont été déposés par des compagnies dotées de centres de recherche importants. Ces dernières disposent ainsi de tout un portefeuille de brevets. Par l'achat d'un de ces brevets, le licencié obtient tous les renseignements nécessaires pour l'exploiter, mais dès qu'il essaie de mettre au point des produits connexes qui ne font pas partie du domaine de l'accord, il risque de tomber dans des secteurs où le concédant possède déjà des brevets; il lui faut alors soit les acheter, soit obtenir une licence (à moins qu'il n'ait réussi à apporter au produit des améliorations importantes qui lui permettront de réaliser des échanges de savoir-faire ou de licences). En règle générale, il vaut mieux éviter ces situations qui peuvent mener au rachat du licencié par le concédant.

La négociation d'un accord industriel prend toujours un aspect de marchandage entre le concédant et l'acheteur et chacun doit pouvoir mettre en valeur sa compétence propre. Pour le concédant, c'est relativement simple: il détient des brevets, donc une technologie nouvelle. Pour l'acheteur, la situation est plus délicate: il cherche une occasion d'affaires qu'il lui serait difficile d'obtenir ailleurs puisque le brevet accorde justement un monopole d'exploitation. Ce qu'il offre en échange, ce sont les facilités de production et un réseau de distribution; mais ces atouts pourraient être trouvés par le concédant chez d'autres industriels locaux, car il est rare qu'il n'y ait sur le marché qu'une seule compagnie susceptible de fabriquer ou de distribuer un produit donné. Le rapport de force est biaisé au départ et il faut éviter d'aggraver la situation, sans quoi on risque d'aboutir à un mauvais mariage et d'aller à l'encontre des objectifs de développement de la technologie locale.

Au Québec, dans les secteurs propices à ce genre d'accords, ces considérations limitent à environ 2 000 le nombre de compagnies susceptibles d'être intéressées. Dans bien des cas, une firme d'une trentaine d'employés est capable de signer des accords et d'entretenir des relations d'égal à égal avec le concédant, du moment qu'elle possède une bonne connaissance du marché et qu'elle dispose de moyens de fabrication adéquats.

Dans certains domaines toutefois, il n'existe pratiquement aucune entreprise québécoise d'envergure et il est très difficile de favoriser des accords valables. Le marché est alors approvisionné soit par des filiales de compagnies étrangères établies au Québec, soit par des importations massives de ces produits. À court terme, l'existence des premières permet de satisfaire les besoins locaux mais il n'est pas sûr que ce soit la meilleure façon de le faire. Même si une technologie nouvelle est proposée à ces compagnies, elles n'ont pas, à quelques exceptions près, le pouvoir de décider de l'opportunité de son acquisition et encore moins de son exploitation sur place. Le risque consiste à voir la technologie rejoindre le laboratoire de recherche de la maison mère et cette situation n'est guère satisfaisante à long terme.

Ainsi, les décisions qui seront prises concernant l'acquisition ou le refus de cette technique ne le seront pas en fonction de l'intérêt qu'elle peut présenter pour les marchés canadien en général et québécois en particulier, mais conformément aux intérêts propres de la compagnie. Par exemple, le fait que des investissements aient été faits récemment peut motiver le refus d'acheter cette nouvelle technique. Et même si la maison mère l'accepte, il est assez improbable que notre province en bénéficie rapidement. Que le secteur soit occupé par une ou plusieurs filiales de compagnies étrangères ne change rien à la situation, car elles raisonnent toutes en fonction des mêmes critères.

Il serait donc urgent de créer une concurrence locale capable d'être compétitive avec les firmes étrangères déjà implantées ici, ce qui ne pourrait que bénéficier à l'économie québécoise dans son ensemble. Or, la signature d'accords de licence est un excellent moyen d'y arriver. En important des idées, il est possible d'agir directement sur le processus de développement d'un secteur déterminé, de l'accélérer ou de modifier considérablement le rapport de force.

C'est ce qu'on a fait au Japon: les industriels ont acheté des licences ou des techniques dans des secteurs où la technologie était embryonnaire, ils ont travaillé à la développer et à l'améliorer de façon à dépasser leurs partenaires et même à leur vendre de nouvelles licences ou techniques. Les industriels japonais se sont principalement

intéressés aux domaines suivants: l'électronique, l'optique, les ordinateurs, les outils, la chimie, la construction de bateaux et les matières synthétiques. Leurs efforts leur permettent de vendre actuellement un nombre important de licences en Europe et aux États-Unis. En 1960, l'industrie japonaise achetait 25 licences et en vendait une; en 1970, l'indice était tombé à 10 pour un (7 pour un du point de vue financier). Le déficit est encore considérable, mais on peut prévoir qu'il diminuera encore quand les accords se termineront et que le Japon continuera à percevoir des redevances sur les techniques qui auront été vendues.

Dans le cas où le marché est alimenté par des importations, la signature d'un accord industriel permet de les remplacer par une production locale de qualité égale, à coûts comparables ou même inférieurs, tout en faisant bénéficier l'économie dans son ensemble de toute une série d'effets d'entraînement (création d'emplois, sous-traitance, recherche, etc.).

Le problème majeur consiste à trouver ici des compagnies ou des hommes d'affaires intéressés à se lancer dans de telles entreprises. La solution dépend autant de la perspicacité des industriels québécois que de la politique gouvernementale et de son attitude face à une telle situation de dépendance envers les «fournisseurs étrangers». La création en 1973 d'une Direction des services internationaux au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du gouvernement du Québec était une première initiative dans cette voie.

Cependant, pour que l'industriel québécois puisse bénéficier pleinement des occasions qui se présentent, il est indispensable que le candidat, à la signature d'un tel accord, étudie ses ressources financières, humaines et techniques. Il doit également se fixer une stratégie de développement, dans les secteurs où il aimerait se lancer, compatible avec ses compétences actuelles. Ce n'est qu'en déterminant très exactement ses capacités qu'il pourra envisager avec succès une diversification par le biais de l'accord industriel.

Formé au début 83, le ministère du Commerce extérieur peut maintenant l'aider de façon très efficace en jouant un rôle de catalyseur entre ces diverses composantes. Des services quant à la recherche et à la négociation d'accords industriels sont offerts. Par l'intermédiaire de ses conseillers économiques en poste à l'extérieur, il est possible d'obtenir une information pertinente sur la technologie disponible sur le marché international. L'organisation de missions d'industriels à l'occasion de manifestations diverses (foires, colloques, expositions...) ou de missions techniques spécialisées dans un secteur (par exemple, visites

de centres de recherche publics ou parapublics, visites d'entreprises intéressées...) peut aider à réaliser ces objectifs.

En fonction de l'environnement et du système de valeurs nord-américains, l'accord industriel représente donc un outil de développement économique intéressant et relativement peu onéreux.

Il faut cependant rappeler ici que la signature d'un tel accord n'est ni une panacée ni une fin en soi. À partir de la signature, il est indispensable que l'acheteur investisse dans la recherche afin d'engendrer à son tour des innovations et d'accroître son pouvoir lors de négociations ultérieures. Une telle orientation permet, en effet, d'avoir accès à d'autres découvertes que l'on ne peut guère acquérir par la signature d'un contrat de licence classique, mais par échange de licences *(cross licensing)*. C'est ce sujet que nous abordons dans les pages qui suivent.

## 3. LES ÉCHANGES DE LICENCES OU DE TECHNIQUES

Il arrive souvent que les deux signataires d'un accord poursuivent des recherches sur les produits ou les procédés qui ont fait l'objet d'un contrat. En général, ce dernier stipule que chaque partenaire doit être informé le premier de toute nouvelle application qui pourrait être découverte par le cosignataire et ceci gratuitement ou contre paiement.

Si le licencié réussit à perfectionner suffisamment le produit, il pourra obtenir un brevet lui conférant un certain monopole et un important pouvoir de négociation. Il peut aussi éviter de devenir trop dépendant du concédant. Ce n'est qu'à cette condition que de petites compagnies peuvent s'engager sans trop de risques dans des accords de licence avec de plus grosses entreprises. L'obstacle principal à cette formule est le manque de ressources financières et humaines des «petits licenciés». Un organisme de recherche gouvernemental orienté vers l'aide aux petites et moyennes entreprises (comme le Centre de recherche industrielle du Québec) peut jouer un rôle important à cet égard.

Les échanges de licence sont également utilisés par des compagnies déjà dotées d'un centre de recherche et titulaires de brevets; en regroupant ces derniers sous forme de portefeuille, elles peuvent les échanger en bloc contre une autre série de brevets, ce qui leur permet de s'implanter dans un nouveau domaine.

L'évaluation du portefeuille est assez difficile à faire et ne peut l'être que par des spécialistes. Si des différences notables apparaissent entre les deux portefeuilles faisant l'objet de la transaction, des compensations financières seront négociées (souvent par une faible prise de participation dans le capital).

Vu le peu d'informations que nous possédons sur ce sujet, il est difficile de donner des chiffres exacts, mais des échanges importants ont lieu entre des firmes spécialisées dans des secteurs connexes. Cette pratique n'étant l'apanage que d'une population industrielle restreinte, on ne peut guère contrôler l'usage des droits échangés et cela mène parfois à des abus, volontaires ou non.

Dans le secteur de la chimie, en particulier, les échanges de licence se font assez fréquemment. Les compagnies ne s'engagent cependant pas contractuellement à faire bénéficier automatiquement leur partenaire des nouvelles mises au point. Elles préfèrent que chaque brevet ou addition soit traité séparément afin de conserver leur indépendance quant à l'information qu'elles veulent obtenir et à celle qu'elles veulent donner.

Il reste que l'obtention d'une licence de fabrication, quelle que soit sa valeur, n'est qu'une étape pour le licencié. À court et à moyen terme, même si cette opération s'avère très rentable, il n'en demeure pas moins vrai que la technique protégée par cette licence sera sûrement un jour dépassée. De nouvelles négociations s'imposeront alors. Pour les aborder dans une position de force, il est essentiel qu'une certaine recherche ait d'abord été élaborée par le licencié. Une telle décision doit être prise rapidement: la recherche peut demander beaucoup de temps et son succès est souvent aléatoire mais elle conditionne directement l'avenir des compagnies.

Nous ne reviendrons pas sur l'exemple japonais; nous pensons cependant que leur approche a été judicieuse et qu'elle leur permet dès aujourd'hui de ne plus être dans une situation de dépendance totale face aux compagnies étrangères. Les résultats qu'ils obtiennent sont là pour le prouver et c'est un exemple qu'il serait bon d'avoir à l'esprit pour développer, d'une part, la recherche de licences dans des technologies de pointe et (ou) embryonnaires et, d'autre part, pour promouvoir un esprit de recherche dans les entreprises privées et dans les organismes gouvernementaux créés à cette fin.

## 4. COÛTS ET AUTRES MODALITÉS D'UN ACCORD INDUSTRIEL

Nous allons maintenant aborder les aspects financiers d'un accord industriel et les autres conditions auxquelles le licencié ou acheteur devra se soumettre pour avoir accès à la technologie du concédant.

Chaque accord étant un cas d'espèce, nous ne disposons d'aucun chiffre précis: les coûts peuvent varier selon le produit, les procédés, les compagnies ou les pays. Nous tenterons malgré tout d'énoncer des principes généraux pour guider les signataires. Les parties en présence choisiront les formes de paiement qui leur conviennent et pourront les combiner à leur guise.

### A. RÉMUNÉRATION

**Paiement à l'achat**

Le concédant exige généralement du licencié ou acheteur un montant forfaitaire pour s'assurer de son intérêt et de la continuité dans l'exploitation de la technologie. Ce montant permet également de couvrir une partie des frais de recherche et devrait être inférieur au coût de cette recherche.

**Redevances**

En plus de ce premier déboursé, le contrat prévoit généralement des redevances. Elles sont le plus souvent perçues en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre d'unités vendues. On peut prévoir: 1) des redevances qui varient dégressivement avec le niveau de ventes (par exemple, 6% jusqu'à 500 000 $, 5% entre 500 000 $ et 1 000 000 $, 4% entre 1 et 2 millions de dollars, etc.); 2) des redevances fixes pour chaque année (par exemple 50 000 $) ou encore variables avec le temps (50 000 $ la première année, 60 000 $ la deuxième, 70 000 $ la troisième, etc.); 3) un versement minimum (par exemple 50 000 $) qui peut être plus élevé si les ventes sont suffisantes; 4) un paiement maximum, le système de pourcentage étant abandonné à partir d'un certain chiffre de ventes. Certains concédants renoncent à toucher des redevances la première année afin d'aider le licencié ou acheteur à lancer le produit.

En moyenne, le taux des redevances se situe entre 5% et 6% pour des licences exclusives; il peut monter jusqu'à 10% dans certains secteurs de pointe (électronique, chimie, etc.), si la découverte est vraiment révolutionnaire, et à 15% dans le domaine pharmaceutique;

par contre, il peut baisser jusqu'à 3% dans les secteurs traditionnels à forte concurrence (vêtement, meuble, etc.). Dans le cas de licence de un ou de plusieurs brevets, la redevance est plus faible, surtout si la licence est non exclusive.

**Paiements complémentaires**

Une telle clause est prévue dans le cas où le licencié ne réaliserait pas un minimum de ventes; le concédant exige alors une indemnité pour le préjudice commercial qu'il a subi à cause de la négligence du licencié sur le plan de la fabrication ou de la mise en marché. Une clause de résiliation du contrat de licence accompagne souvent cette disposition si cet état de choses persiste au cours des années subséquentes, ce qui permet au concédant de rechercher un partenaire plus compétent. Toutefois, de telles clauses ne sont licites que dans le cas de concession de licence de droits de propriété industrielle.

**Paiement pour services fournis par le concédant ou pour assistance technique**

L'accord stipule souvent que le personnel prêté par le concédant pour aider le licencié ou acheteur devra être rétribué par ce dernier. D'autres coûts, comme les frais juridiques, la rémunération des divers intermédiaires, les frais de reproduction et les frais de transport et de douane en cas d'expédition d'échantillons, sont souvent à la charge du licencié ou acheteur.

Il est important de prévoir ces clauses dès le début pour éviter les malentendus.

**Coûts divers**

Le licencié doit quelquefois assumer les frais du dépôt et de l'entretien des brevets dans son pays. Précisons aussi que le gouvernement canadien prélève à la source, pour fins d'impôts, un montant qui varie selon les pays où les paiements sont effectués par le licencié.

Depuis le 1er janvier 1976, le taux réglementaire est d'une façon générale de 25% sur les sommes imposables, à moins qu'il ne soit réduit conformément aux dispositions d'une convention fiscale bilatérale. Ainsi, selon certaines conventions fiscales en vigueur en avril 1982, les taux sont les suivants:

| | |
|---|---|
| Allemagne de l'Ouest | **15 à 25%** (selon le genre de licence) |
| Australie | **10%** |
| Belgique | **10%** |

| | |
|---|---|
| États-Unis | 15% |
| France | 10 à 25% |
| Japon | 15% |
| Royaume-Uni | 10% |
| Suisse | 10% |

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire H76-12R2 publiée par Revenu Canada, Impôt.

## B. AUTRES FORMES DE RÉMUNÉRATION

**Prise de participation**

Si le contrat exige des déboursés considérables et que le licencié ou acheteur n'a pas la capacité financière pour payer les sommes prévues, pour investir dans la fabrication et pour faire la mise en marché du produit, il peut négocier avec le concédant une prise de participation au capital.

Il arrive même que le concédant exige une telle participation de façon à pouvoir contrôler la politique d'exploitation du licencié ainsi que la qualité technique du produit, cela surtout dans le cas d'une licence de marque de commerce. Cette formule comporte beaucoup d'avantages, notamment à court terme, mais l'acheteur doit veiller à ne pas perdre le contrôle de sa compagnie, particulièrement si le concédant est plus puissant. Il est donc important pour l'acheteur d'étudier attentivement les avantages et les inconvénients d'une prise de participation comparativement à la création d'une association distincte.

**Échange de licences ou de techniques**

Cette pratique est courante chez les grandes compagnies qui possèdent des portefeuilles de brevets et de connaissances techniques. Elle peut également s'appliquer aux compagnies de dimension moyenne. Quoique cette formule permette de réduire les mouvements de capitaux, il n'en demeure pas moins que le principal problème réside dans l'évaluation des brevets et des techniques échangés et dans l'estimation des compensations raisonnables.

## C. AUTRES MODALITÉS

Il n'est guère facile, après ce bref tour d'horizon, de dire quelle formule s'avère la plus rentable. Une étude réalisée par le Conference Board[5] auprès de 191 compagnies américaines, dont nous reproduisons ci-dessous un tableau, révèle que la plupart des accords combinent différents genres de rémunération.

| | |
|---|---|
| Paiement de redevances d'après la production, les ventes ou tout autre critère | 97,9% |
| Frais d'assistance technique | 69,6% |
| Profits provenant de la vente d'éléments ou de matières premières au licencié | 66,0% |
| Paiement initial pour le transfert de la technologie et de la licence | 59,7% |
| Dividendes sur le capital détenu dans la compagnie licenciée | 56,0% |
| Information rétroactive sur les licences et la technologie cédées | 49,2% |
| Échanges de licences ou de techniques sur la base d'un paiement par redevances | 43,5% |
| Frais pour les services de construction ou d'ingénierie | 40,3% |
| Augmentation du nombre d'actions par rétention des dividendes | 39,8% |
| Participation au capital | 38,7% |
| Vente de machinerie et d'équipement au licencié | 37,2% |
| Exportation de produits non concernés par le contrat afin que l'acheteur en assure la distribution | 35,6% |
| Profits engendrés par l'achat et la revente de biens produits par l'acheteur | 26,7% |
| Frais de gestion | 24,1% |
| Diverses commissions | 16,8% |

5 Conference Board, *Appraising Foreign Licensing Performance*, 1969, p. 52

Les clauses peuvent donc varier considérablement. Ainsi, si l'acheteur ne dispose pas des matières premières ou de l'équipement nécessaire, il peut être contraint de se les procurer auprès du concédant. De plus, le concédant est parfois intéressé à racheter une partie ou l'ensemble de la production. C'est ainsi que de grosses compagnies nord-américaines ont signé des ententes avec des pays en voie de développement où la main-d'oeuvre est bon marché; on y fabrique les éléments nécessaires à l'assemblage de certains produits finis (électronique, moteurs, etc.), lesquels sont par la suite importés par le concédant.

Une autre clause concerne les améliorations apportées par l'acheteur ou le concédant à la technologie qui fait l'objet du contrat. Elles peuvent être transmises prioritairement à l'autre partie suivant des modalités financières si elles sont très importantes ou gratuitement s'il ne s'agit que de perfectionnements mineurs.

Lors de la signature du contrat de licence, les droits de l'acheteur sont généralement limités par le concédant. Les clauses restrictives, lorsqu'elles sont possibles, sont diverses; nous n'en mentionnerons que quelques-unes: accord pour fixer ou maintenir les prix, restriction des ventes à un certain territoire, fixation de quotas maxima de production ou de vente, restriction des exportations, obligation d'acheter certains produits du concédant, etc.

On voit que ces clauses sont à la limite de la légalité car elles comportent un caractère de cartellisation du marché qui n'est pas accepté par toutes les législations, en particulier dans les pays où existe une législation antitrust. L'acheteur doit donc vérifier la légalité des pratiques envisagées. Chaque cas est particulier: une même pratique peut être légale dans une situation donnée et illégale dans une autre (par exemple, si les parties en cause occupent déjà une part importante du marché).

## 5. LA LICENCE OBLIGATOIRE — INVENTIONS INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

La notion de licence obligatoire se retrouve dans presque toutes les législations. Nous allons maintenant tenter de l'expliciter en nous référant à la Loi canadienne sur les brevets [articles 41 (paragraphes 3 et 4), 67 et 68].

Il est possible de rendre obligatoire la concession d'une licence. En résumé, la loi dit qu'il y a abus si le licencié ou le breveté, profitant du monopole d'exploitation accordé par la loi, porte préjudice (quant à la quantité, la qualité ou le prix des produits brevetés) à quiconque exploite un commerce ou une industrie au Canada et même, dans certains cas, au public en général. Si le requérant réussit à faire la preuve d'un tel préjudice devant la Cour, il pourra forcer le breveté à lui émettre une licence aux conditions estimées justes par le commissaire.

Cette procédure a surtout été appliquée dans le domaine des produits pharmaceutiques, à cause de l'absence presque complète de laboratoires de recherche au Canada. Le gouvernement canadien estimait que les compagnies abusaient de leurs droits et portaient préjudice aux consommateurs en fixant des prix trop élevés.

La licence obligatoire reste malgré tout une forme de concession de licence extrêmement rare; il faut cependant en connaître l'existence pour éviter de tomber sous le coup de la loi en signant un accord trop limitatif quant au marché, aux quantités et aux prix.

S'il le juge nécessaire, le gouvernement peut, en tout temps, utiliser une invention brevetée en payant au breveté des redevances raisonnables (article 19); d'autre part, si un inventeur a fait une découverte qui intéresse le ministère de la Défense nationale (armes, munitions, etc.), une procédure de brevet secret (article 20) a été mise au point, permettant au gouvernement de s'approprier cette invention, moyennant une certaine indemnité, tout en la gardant secrète.

CHAPITRE

# 3 ASPECTS JURIDIQUES DES CONTRATS

Il est impossible de présenter ici un contrat type puisque chaque accord est un cas d'espèce. Nous proposons plutôt un aide-mémoire; il sera nécessaire d'y ajouter ou d'y retrancher des clauses selon les circonstances. Il est fortement conseillé d'avoir recours à un avocat spécialisé pour rédiger le contrat.

## AIDE-MÉMOIRE

### 1. DÉFINITION DES TERMES

Il est indispensable de définir les termes qui font l'objet du contrat; ils peuvent varier considérablement selon le contrat et les produits. Un certain nombre d'entre eux ont été définis au début de ce document. En voici quelques autres:

- produits ou procédés licenciés, brevets licenciés;
- brevet, marque de commerce;
- savoir-faire non breveté ou connaissances techniques;
- assistance technique;
- breveté, licencié;
- redevances sur les ventes brutes ou les ventes nettes;
- pays ou territoires concernés.

### 2. IDENTIFICATION DES PARTIES EN PRÉSENCE

Il faut spécifier:

- le nom, la raison sociale et la nationalité du licencié et du breveté;
- l'adresse des sièges sociaux;
- le capital, la forme de société, la date d'incorporation;
- les noms des personnes représentant la société;
- les pouvoirs des signataires.

### 3. OBJET DU CONTRAT

Voici les éléments importants à définir:

- la nature des droits négociés (brevet, demande de brevet, marque, savoir-faire, etc.);
- la nature de la concession de licence (exclusive, non exclusive, totale, partielle);

- les possibilités de sous-licence et de sous-traitance;
- l'utilisation du savoir-faire et des marques de commerce;
- les droits de fabrication ou de vente.

Il est indispensable de donner les numéros des brevets et des demandes de brevets en cours.

## 4. MODIFICATION DE LA SITUATION D'UNE DES PARTIES

Il faut prévoir les cas où un des deux partenaires disparaît ou qu'une entreprise est rachetée par un tiers et déterminer les garanties nécessaires.

## 5. LOI RÉGISSANT L'ACCORD

La validité du contrat dépend de la loi du ou des pays où ledit contrat sera exploité. Il est important de spécifier quelle loi régira le contrat afin de faciliter les procédures en cas de litige. En effet, malgré l'existence d'accords internationaux, les législations sont parfois contradictoires, certaines clauses étant admises chez le vendeur et illégales chez l'acheteur.

## 6. LANGUE DES TEXTES OFFICIELS

Y aura-t-il une traduction officielle du texte? En cas de conflit, quel texte sera prépondérant? Il est important de souligner ici la difficulté d'obtenir de bonnes traductions de documents techniques, ce qui peut créer des conflits d'interprétation graves. Dans tous les cas, il faut préciser la langue du contrat qui «fait foi».

## 7. ARBITRAGE

Dans quels cas l'arbitrage sera-t-il autorisé? Quels seront les arbitres (organismes nationaux, internationaux?) et leur nombre? Quelles règles de procédure s'appliqueront? Les décisions des arbitres seront-elles sans appel? Dans le cas contraire, quel sera le tribunal compétent? Dans tous les cas possibles, se référer au règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (C.C.I.).

## 8. TRIBUNAUX COMPÉTENTS EN CAS DE LITIGE

Les parties peuvent stipuler que tel tribunal dans tel pays sera compétent pour tel litige. Toutefois, certaines lois sur les brevets ou sur les marques de commerce sont très restrictives à ce chapitre et il peut être impossible de choisir le tribunal compétent.

## 9. DROITS CONCÉDÉS AU LICENCIÉ

**A Exclusivité**

Il faut savoir:

- si la licence exclut le concédant;
- si elle exclut les tiers à l'exception du concédant;
- si elle autorise le concédant à accorder d'autres licences à des tiers, à certaines conditions (par exemple, en informer le premier licencié);
- si elle est exclusive pour un nombre spécifique d'années, puis non exclusive.

**B Limitations**

Il faut spécifier:

- s'il n'y a pas de limitations (droit de fabriquer, vendre, louer, utiliser, sous-traiter) ou si la licence s'applique seulement à certains pays ou territoires, à certaines applications ou secteurs d'activité, à une partie des droits du brevet;
- si la licence est sujette à des restrictions à cause des droits des licenciés antérieurs ou du concédant ou d'autres brevets existants appartenant à des tiers.

**C Sous-licence**

Est-il permis de donner des sous-licences? Si oui, peut-on les accorder à n'importe quel tiers? Faut-il demander l'accord du concédant ou l'aviser par écrit? Y a-t-il d'autres conditions?

## 10. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT

Le contrat entre-t-il en vigueur à la date de sa signature, à une date postérieure, à une date antérieure ou au moment d'une autorisation gouvernementale?

## 11. DURÉE

Les parties en présence fixeront la durée du contrat selon des modalités d'usage. Souvent, le contrat stipule une période d'essai de deux ans. À l'expiration de ce délai, les parties renégocient les termes du contrat pour une période qu'elles se fixent, et ce, en fonction des résultats obtenus et escomptés.

## 12. FIN PRÉMATUREE DU CONTRAT

Le contrat peut prévoir qu'une des parties peut le résilier (après préavis) pour une raison valable, par exemple: non-respect d'une clause financière, violation des termes du contrat, faillite ou rachat d'une des parties, désuétude du brevet à cause d'une évolution rapide de la technologie. On doit savoir quelles indemnités devront être payées en cas de résiliation. On doit aussi décider si certains droits ou certaines obligations pourront survivre au contrat.

## 13. RÉMUNÉRATION

Les éléments suivants doivent être spécifiés:

- la devise utilisée;
- la rémunération du brevet et la rémunération des connaissances techniques;
- la date et le montant du paiement initial;
- la date et le montant des versements annuels minima;
- le critère d'évaluation des redevances (unités produites, chiffre de ventes, etc.);
- la date de versement des redevances;
- les sanctions en cas de non-respect d'une des modalités (résiliation du contrat, perte d'exclusivité, indemnisation, etc.);
- si les versements minima et le paiement initial sont déductibles du montant des redevances;
- les garanties contre les fluctuations monétaires;
- les mesures spéciales en cas de contrôle des changes;
- les garanties gouvernementales pour le paiement des redevances;
- le lieu du paiement;
- les taxes.

## 14. INSPECTION DES LIVRES DU LICENCIÉ

Une telle inspection sera-t-elle interdite? Ou alors autorisée en tout temps? Selon une certaine périodicité? À certaines heures? Par certaines personnes compétentes seulement (comptable, concédant...)? Suivant d'autres modalités? Doit-on faire une comptabilité séparée?

## 15. CLAUSE DU LICENCIÉ LE PLUS FAVORISÉ

Cette clause permet à tout licencié de bénéficier des modalités de paiement les plus favorables qui pourraient ultérieurement être négociées par le concédant sur la technique en question, à condition que les autres termes du contrat soient identiques ou comparables.

Il faut:

- que le concédant avise le licencié des licences similaires qu'il accorde;
- que le licencié puisse accepter ou refuser ces nouvelles clauses;
- que l'on définisse le territoire, les modalités financières et les autres termes de l'accord;
- que la situation du licencié soit prévue en cas de licence obligatoire ou de licence accordée à des contrefacteurs.

## 16. OBLIGATION D'EXPLOITER LES BREVETS LICENCIÉS

Le concédant peut exiger qu'une telle clause soit inscrite au contrat pour se protéger contre le risque d'une licence obligatoire pour non-exploitation.

Il s'agit de définir des dispositions qui sont une incitation à l'obligation d'exploiter, c'est-à-dire:

- un minimum de chiffre d'affaires, de production, d'investissements commerciaux, publicitaires ou techniques;
- les sommes à consacrer à la recherche;
- les délais de mise en marché;
- les redevances minimales.

## 17. AMÉLIORATIONS

Il s'agit de savoir si les améliorations apportées par le vendeur ou l'acheteur doivent être communiquées ou non à l'autre partie et selon quelles modalités.

Le concédant doit-il communiquer à l'acheteur ses propres améliorations et celles réalisées par des tiers ou d'autres licenciés? L'information en question sera-t-elle communiquée à titre gratuit ou onéreux?

Le licencié doit-il informer le concédant des améliorations que lui-même, des sous-licenciés ou des tiers apportent au produit ou au procédé? Cette information sera-t-elle transmise gratuitement ou contre paiement?

De tels renseignements doivent-ils être communiqués à tous les licenciés ou à certains d'entre eux seulement? L'opération vaudra-t-elle pour tous les pays? Qui avisera les autres partenaires?

On peut prévoir des réunions périodiques entre le concédant et les divers licenciés.

## 18. ASSISTANCE TECHNIQUE

Des clauses portant sur l'assistance technique peuvent figurer telles quelles dans le contrat ou alors faire l'objet d'un contrat distinct.

Il faut indiquer:

- quels sont les documents, plans et schémas remis;
- le nombre d'ingénieurs, de techniciens et d'experts mis à la disposition du licencié, ainsi que la durée et le lieu de leur séjour;
- si le licencié a accès aux installations techniques du concédant;
- quelles sont les autres formes d'assistance lors de la phase initiale et des phases subséquentes;
- qui paie les frais d'assistance technique et selon quelles modalités (tarifs, frais de déplacement et de séjour, dépenses personnelles, etc.).

## 19. ÉCHANGE D'INFORMATION

On peut prévoir l'échange d'informations techniques, scientifiques ou commerciales, avec des modalités à déterminer et des possibilités de paiement.

## 20. DÉPÔT ET ENTRETIEN DES BREVETS

Les annuités seront-elles défrayées par le licencié ou le concédant? Qui déposera et entretiendra les brevets couvrant les améliorations? Qui déposera le brevet dans un nouveau pays? Quelles seront les modalités d'abandon?

## 21. VALIDITÉ DES BREVETS LICENCIÉS

On doit prévoir des indemnités en cas d'annulation de un ou de plusieurs brevets licenciés. Il faut savoir qui devra défendre les brevets en justice et qui en défraiera les coûts. Qu'adviendra-t-il des autres dispositions du contrat (notamment des redevances) en cas d'invalidité du brevet?

## 22. CONTREFAÇON

On peut prévoir des modalités de règlement dans le cas de contrefaçon par le licencié avant la signature de l'accord. Si ce sont des tiers qui copient le brevet, on doit prévoir qui aura la responsabilité d'engager les procédures et qui en assumera les frais. Si on obtient des indemnités à la suite de ces démarches, il faut savoir comment elles se répartiront. On peut aussi prévoir des sanctions pour le cas où une des parties refuserait de poursuivre le contrefacteur.

Si ce sont les brevets de tiers qui sont contrefaits, le concédant paiera-t-il des indemnités au licencié?

Qui sera responsable de la défense et des frais? Que se passera-t-il si un accord avec des tiers devient nécessaire à cause d'une contrefaçon de ses droits?

## 23. CLAUSE DE SECRET

Le savoir-faire ou connaissances techniques fera toujours l'objet d'une clause de secret. Il faut mentionner clairement les éléments dont la divulgation est interdite. On doit spécifier la durée de cette clause et les conditions où elle peut disparaître (par exemple, si l'information tombe dans le domaine public) ainsi que les conséquences de la disparition de cette clause sur le reste du contrat (annulation, diminution des redevances, dommages et intérêts, etc.). Si le savoir-faire tombe dans le domaine public, le licencié aura évidemment le droit de l'utiliser à la fin du contrat.

## 24. DIVISIBILITÉ OU INDIVISIBILITÉ DU CONTRAT

On doit prévoir les conséquences de l'illégalité d'une clause essentielle ou non essentielle.

## 25. CAS DE FORCE MAJEURE

Quelle partie pourra évoquer un cas de force majeure? Qu'entend-on par là (cataclysme, événements graves et imprévisibles, etc.)? Qu'advient-il alors du contrat (suspension, résiliation immédiate ou différée)?

## 26. SITUATION À L'EXPIRATION NORMALE DU CONTRAT

Qu'advient-il des connaissances techniques acquises par le licencié (secret ou droit d'usage); des stocks qu'il a en mains (doit-il les remettre au concédant, peut-il les vendre); des améliorations apportées par chacun des partenaires; des marques de commerce utilisées; des sous-licences?

## 27. CORRESPONDANCE

On spécifiera les noms, fonctions et adresses des personnes responsables de la correspondance.

## 28. DATE, SIGNATURE ET TÉMOINS

**Transfert de savoir-faire**

Dans le cas d'un contrat de transfert de savoir-faire, il faut définir très exactement ce que les parties entendent par ce terme: dessins, photographies, rapports d'essais en usine, tests de laboratoire, schémas de production, spécifications techniques précises sur l'environnement nécessaire, études de marché, méthodes de promotion, listes de clients, etc.

Il sera également indispensable de savoir ce que feront les parties si elles entrent en possession de connaissances nouvelles pouvant améliorer le savoir-faire ou s'il y a divulgation par des tiers d'informations confidentielles (avec ou sans faute d'une des parties). Enfin, il s'agira de déterminer si ce savoir-faire est secret et quels seront les employés astreints à cette clause.

CHAPITRE

# 4 LE MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Ainsi qu'il a déjà été mentionné, le ministère du Commerce extérieur aide les chefs d'entreprise québécois sur le plan des accords industriels. Ses spécialistes ont pour mandat de:

- les renseigner sur la marche à suivre pour rechercher des accords industriels;
- leur faire connaître les aides financières et techniques disponibles pour toutes les étapes de la négociation d'un accord;
- faciliter leurs échanges avec des industriels ou des organismes étrangers;
- les informer de l'offre et de la demande grâce à une banque de données qui permet de « marier » les propositions étrangères et québécoises;
- évaluer les occasions d'affaires en fonction des marchés intérieur et extérieur.

Une aide financière et technique est aussi offerte pour faciliter la participation à des expositions à l'extérieur du Québec ou le déplacement à l'étranger en vue de négocier un accord industriel.

Que ce soit en Amérique du Nord ou du Sud, en Europe ou en Asie, le ministère du Commerce extérieur est présent grâce à ses conseillers économiques en poste dans 16 villes de neuf pays. Ces délégués sont à l'affût de toute occasion d'affaires susceptible d'intéresser les chefs d'entreprise québécois.

Tous ces agents économiques deviennent ainsi les éléments essentiels au maintien du réseau permettant d'effectuer le rapprochement efficace de l'offre et de la demande en matière d'accords industriels.

Pour plus de renseignements, communiquez avec:

La Direction des services-conseils
Ministère du Commerce extérieur
Direction des services-conseils
770, rue Sherbrooke ouest
6e étage
Montréal (Québec)
H3A 1G1
Tél.: (514) 873-7825
Télex: 05561760